



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 512/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2008 063 945.8

(hier: Kostenentscheidung und Festsetzung des Gegenstandswerts)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. Februar 2013 durch die Vorsitzende Richterin Klante, die Richterin Dorn und den Richter am Amtsgericht Jacobi

beschlossen:

1. Der Antrag des Beschwerdegegners, der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.
2. Der Gegenstandswert wird auf 50.000 EUR festgesetzt.

Gründe

I.

Die farbige, in den Farben schwarz und rot gestaltete, Wort-/Bildmarke 30 2008 063 945.8



ist am 2. Oktober 2008 angemeldet und am 30. März 2009 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register unter anderem für die Waren der Klasse 04 „Brennstoffe“ und der Klasse 11 „Heizungsgeräte“ eingetragen worden.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 30. April 2009 veröffentlicht worden ist, hat die Inhaberin der am 27. Januar 2005 für zahlreiche Waren der Klassen 04 („Grillholzkohle, Grillkohle, Grillholzkohlenbriketts, Grillbriketts, Anzünder flüssig und fest, Kaminholz; Holzbriketts und weitere Brennstoffe“), 11 (u. a. „Heizungsgeräte“), 19, 20 und 21 eingetragenen Wortmarke DE 304 62 011.4

Flammenco

am 21. Juli 2009 Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss vom 3. Dezember 2010 hat die Markenstelle für Klasse 04 des DPMA eine Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluss hat die Widersprechende am 21. Dezember 2010 - beschränkt auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren „Brennstoffe“ und „Heizungsgeräte“ - Beschwerde eingelegt und argumentiert, eine Verwechslungsgefahr liege hier vor. Der Inhaber der angegriffenen Marke und Beschwerdegegner hat beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen.

Auf den Hinweis des Senats hat die Widersprechende ihre Beschwerde am 4. Februar 2013 zurückgenommen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke und Beschwerdegegner beantragt sinngemäß,

der Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen und den Gegenstandswert festzusetzen.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Kostenantrag der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückzuweisen.

Zur Begründung trägt sie vor, grundsätzlich habe jeder Beteiligte nach § 71 Abs. 1 MarkenG die ihm erwachsenen Kosten selbst zu tragen. Eine anderweitige Kostenverteilung komme nur in Ausnahmefällen aus Billigkeitsgründen in Betracht. Das bloße Unterliegen eines Beteiligten stelle für sich allein noch keinen ausreichenden Grund dar. Angesichts der Warenidentität bzw. hochgradigen Warenähnlichkeit sei ein Obsiegen der Widersprechenden nicht von vornherein ausgeschlossen gewesen. Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bestehe daher kein Raum.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Der nach § 71 Abs. 4 MarkenG zulässige Antrag des Inhabers der angegriffenen Marke, der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, ist nicht begründet.

§ 71 MarkenG geht davon aus, dass grundsätzlich jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen hat, was durch § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG unterstrichen wird (vgl. Knoll in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Auflage, 2012, § 71 Rdnr. 5). Gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG kann das Patentgericht bestimmen, dass die Kosten einem Beteiligten ganz oder teilweise aufzuerlegen sind, wenn dies der Billigkeit entspricht. Hierfür bedarf es jedoch besonderer Umstände, die insbesondere dann gegeben sind, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (vgl. BGH GRUR 1972, 600,

601 - Lewapur). Der Verfahrensausgang allein, also insbesondere die Tatsache des Unterliegens, genügt hierfür ebenso wenig wie die Rücknahme des Widerspruchs. Erforderlich ist vielmehr, dass darüber hinausgehende Umstände vorliegen, die eine Kostenauflegung nach billigem Ermessen angebracht erscheinen lassen (Knoll, in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rdnrn. 5, 11, 14 m. w. N.). So kann das Verhalten eines Widersprechenden Anlass für eine Kostenauflegung geben, wenn ein Widerspruch offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat, etwa wegen ersichtlicher Produktähnlichkeit oder wegen offensichtlicher Unähnlichkeit der Vergleichsmarken (vgl. dazu im Einzelnen: BPatG Mitt. 2010, 529, 33 W (pat) 9/09 - IGEL PLUS/plus.).

Ein solcher Fall liegt hier nicht vor. Die der Beschwerdeeinlegung zugrundeliegende Rechtsauffassung der Widersprechenden, angesichts sich noch gegenüber stehender identischer bzw. hochgradig ähnlicher Waren und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von einer Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke  und der Widerspruchsmarke **Flammenco** auszugehen, ist nicht unvertretbar, auch wenn der Senat nach seiner vorläufigen Einschätzung zu einem anderen Ergebnis gekommen wäre. Von einer offensichtlich fehlenden Erfolgsaussicht der Beschwerde kann jedenfalls nicht ausgegangen werden.

Es besteht deshalb kein Grund, von dem Grundsatz abzuweichen, die Beschwerdeführerin und den Beschwerdegegner die Kosten des Verfahrens jeweils selbst tragen zu lassen.

2. Der Antrag des Beschwerdegegners, den Gegenstandswert für das Widerspruchsverfahren festzusetzen, ist gemäß § 33 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) zulässig, nachdem die Vergütung seines anwaltlichen Vertreters mit Rücknahme der Beschwerde fällig geworden ist, § 33 Abs. 2 S. 1 i. V. m. § 8 RVG.

Der Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren ist nach § 23 Abs. 2 S. 1, Abs. 3 S. 2 Halbsatz 1 RVG auf 50.000 EUR festzusetzen.

Das maßgebliche wirtschaftliche Interesse des Inhabers der angegriffenen Marke an deren Aufrechterhaltung ist bei fehlenden anderweitigen Anhaltspunkten nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der der Senat folgt, regelmäßig auf 50.000 EUR zu schätzen (vgl. BGH GRUR 2006, 704 – Markenwert; BPatG 28 W (pat) 13/11, Beschluss vom 21. Januar 2013 – Churruca m. w. N.).

Gesichtspunkte dafür, das wirtschaftliche Interesse des Inhabers der angegriffenen Marke an dem Bestand seines Schutzrechts mit einem Betrag über oder unter 50.000 Euro zu bewerten, sind vorliegend weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.

Klante

Dorn

Jacobi

Me